

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Septième session
Genève, 10 – 13 juin 2014

REVISION DE LA NORME ST.14 DE L'OMPI

Document établi par le Bureau international

1. L'annexe du présent document, dont le contenu fait l'objet du document CWS/4/5, contient un rapport au Comité des normes de l'OMPI (CWS) sur l'état d'avancement des travaux de l'équipe d'experts chargée de la révision de la norme ST.14 de l'OMPI.
2. Le paragraphe 8 de ce rapport porte sur les délibérations concernant la révision des codes de catégories tenues à la vingt et unième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, en février 2014. Ces délibérations sont résumées aux paragraphes 82 à 86 du résumé établi par le président, reproduit dans l'annexe du document PCT/WG/7/3.
3. Le Bureau international présentera au groupe de travail un rapport verbal sur le résultat de l'examen du document CWS/4/5 à la quatrième session du CWS, prévue à Genève du 12 au 16 mai 2014.

4. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document.*

[L'annexe suit]

COMITÉ DES NORMES DE L'OMPI (CWS)

QUATRIÈME SESSION, GENÈVE, 12 – 16 MAI 2014

RÉVISION DE LA NORME ST.14 DE L'OMPI

(fait l'objet du document CWS/4/5)

INTRODUCTION

1. À sa deuxième session tenue en avril-mai 2012, le Comité des normes de l'OMPI (CWS) est convenu de créer la tâche n° 45 visant à assurer la révision de la norme ST.14 de l'OMPI relative aux références citées dans les documents de brevet. Le CWS a en outre décidé de constituer une équipe d'experts chargée de mener à bien cette révision (voir les paragraphes 28 à 31 du document CWS/2/14).
2. La tâche n° 45 susmentionnée comporte deux volets :
 - a) établir une proposition de révision des codes de catégories prévus au paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI compte tenu des observations et des projets de propositions énoncées aux paragraphes 7 et 10 à 14 du document CWS/2/6.
 - b) étudier la possibilité de réviser les recommandations relatives à l'identification des citations de littérature non-brevet afin d'aligner la norme ST.14 de l'OMPI sur la norme internationale ISO 690:2010 (Information et documentation – Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information). Si cette révision est jugée opportune, établir la proposition correspondante.
3. À sa troisième session, tenue en avril 2013, le CWS a pris note du rapport sur l'état d'avancement de la révision de la norme ST.14 de l'OMPI établi par le Bureau international et, comme demandé, a formulé des observations et des orientations concernant certaines questions soulevées par l'équipe d'experts chargée de la norme ST.14 (voir le document CWS/3/4 et les paragraphes 29 à 41 du document CWS/3/14). Sur cette base et conformément à la demande du CWS, l'équipe d'experts chargée de la norme ST.14 a poursuivi ses délibérations.
4. Le principal objectif de la révision des codes de catégories (premier volet de la tâche) est d'introduire dans les rapports de recherche une distinction entre les documents cités pour la détermination de la nouveauté et les documents cités eu égard à leur pertinence pour la détermination de l'activité inventive lorsqu'ils sont considérés isolément. Concrètement, cela signifie remplacer la catégorie "X" par deux nouvelles catégories "N" et "I", la catégorie "N" s'appliquant à un document indiquant que l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle par rapport au document considéré isolément; et la catégorie "I" à un document indiquant que l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément. Dans le même temps, l'équipe d'experts a été invitée à fournir dans sa proposition de révision, des orientations relatives à la période de transition pendant laquelle ces trois codes, à savoir "X", "N" et "I", pourraient être utilisés en parallèle et à faire figurer les détails de cette transition dans une note de la rédaction.
5. Toutefois, au cours des délibérations qui ont suivi la troisième session du CWS, certains membres de l'équipe d'experts ont une nouvelle fois contesté les avantages pratiques d'un tel changement pour l'ensemble du système, c'est-à-dire le bilan positif entre la valeur ajoutée de la fourniture d'informations plus détaillées dans les rapports de recherche et la charge de travail supplémentaire imposée aux examinateurs chargés de fournir ces données détaillées. Consciente que cette question a une incidence sur le fondement de cette proposition, ainsi que

sur le mandat conféré par le comité, en particulier sur la possibilité de réviser les codes de catégories, l'équipe d'experts souhaiterait soumettre les arguments avancés au cours de ses délibérations au CWS pour examen et décision (voir les paragraphes 8 et 9 ci-après).

6. Concernant le second volet de la tâche, les travaux reprendront après la présente (quatrième) session du CWS sur la base des observations formulées plus tôt et des résultats de l'analyse présentée par l'Office européen des brevets en janvier 2014 (voir les paragraphes 11 à 13 ci-après).

DÉLIBÉRATIONS DE L'ÉQUIPE D'EXPERTS

Révision des codes de catégories

7. Après la troisième session du CWS et pour donner suite à la demande de ce dernier, l'équipe d'experts a élaboré une proposition de révision du paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI, laquelle figure à l'annexe I du présent document, et de projet de note de la rédaction, reproduit à l'annexe II du présent document.

8. Il n'a toutefois pas été possible de parvenir à un consensus sur l'opportunité de la révision proposée concernant l'équilibre entre les avantages qu'il y aurait à rendre obligatoires les nouvelles catégories "N" et "I" et les éventuels inconvénients d'une telle décision (voir le paragraphe 4 ci-dessus). La question a également été soumise pour observations à la vingt et unième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) qui s'est tenue du 11 au 13 février 2014 (voir le document PCT/MIA/21/5).

9. Les avantages et les inconvénients d'un remplacement de la catégorie "X" par les catégories "N" et "I", examinés par l'équipe d'experts, peuvent se résumer comme suit :

- a) l'inclusion des nouvelles catégories "N" et "I" signifierait que des informations plus détaillées sur la pertinence du document cité figureraient dans le rapport de recherche;
- b) pour les demandes internationales selon le PCT, la distinction entre les critères de nouveauté et d'activité inventive pour les documents cités considérés isolément dans le rapport de recherche internationale rendrait ces informations publiques plus tôt dans la procédure de demande d'enregistrement. Des arguments équivalents s'appliqueraient aux demandes nationales et régionales;
- c) des informations complémentaires sur la pertinence d'un document considéré isolément pourraient s'avérer particulièrement utiles dans le cadre d'initiatives de travail partagé et de projets de coopération;
- d) l'absence de définition harmonisée des critères de nouveauté et d'activité inventive pourrait conduire à une application non uniforme entre les offices des brevets des recommandations relatives à la citation de documents isolés jugés pertinents pour la détermination de la nouveauté "N" ou de l'activité inventive "I". Cette situation pourrait induire les offices et les déposants en erreur et aboutir à une "dé-normalisation". La définition traditionnelle de la catégorie "X" a démontré que les offices de propriété intellectuelle l'utilisaient de manière relativement uniforme;
- e) le surcroît de travail imposé à l'examineur chargé de décider si un document actuellement cité dans la catégorie "X" devrait être cité dans la catégorie "N" ou "I". L'augmentation du temps moyen de traitement d'une demande de recherche aboutirait à une augmentation des délais de publication des rapports de recherche par rapport à la pratique actuelle et, en conséquence, augmenterait le retard du traitement des dossiers d'examen dans les offices de brevets;

- f) la proposition de retrait de la catégorie "X" empêcherait les examinateurs effectuant les recherches d'adopter une approche pragmatique vis-à-vis des documents comportant un grand nombre de revendications et de citations complexes.
10. Au vu de ce qui précède, l'équipe d'experts demande au CWS de prendre une décision définitive sur la possibilité de procéder à la révision proposée.
11. Si le CWS estime que la révision est utile, les projets de révision du paragraphe 14 et de note de la rédaction, tels que rédigés par l'équipe d'experts et reproduits dans les annexes I et II, sont soumis pour examen au CWS.
12. Il convient de noter que le projet de révision ci-dessus et la note de la rédaction, bien qu'examinés et appuyés par certains membres de l'équipe d'experts et non contestés par les autres, n'ont pas été formellement approuvés par l'équipe d'experts comme versions à soumettre au CWS pour examen et approbation. En conséquence, le CWS est invité soit à adopter les projets proposés tels que présentés, soit à les renvoyer à l'équipe d'experts, accompagnés de la décision prise sur la question soulevée aux paragraphes 5 et 8 à 10 ci-dessus, en vue de confirmer l'appui nécessaire à la révision proposée.

Recommandations relatives à la littérature non-brevet

13. Comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, le second volet de la tâche n° 45 concerne l'éventuel alignement de la norme ST.14 sur la norme internationale ISO 690:2010 (Information et documentation – Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information). À la troisième session du CWS, ce volet a été élargi pour inclure la question de la citation de documents rédigés dans des langues autres que celle du rapport de recherche.
14. L'Office européen des brevets a terminé l'analyse de la norme internationale ISO 690:2010 et a communiqué les résultats à l'équipe d'experts en janvier 2014 (voir le paragraphe 19 du document CWS/3/4).
15. Sur la base des documents transmis par l'Office européen des brevets, les membres de l'équipe d'experts projettent de commencer à élaborer la proposition concernant ce volet de la tâche n° 45 après la quatrième session du CWS.

16. *Le CWS est invité :*

- a) à prendre note du rapport sur l'état d'avancement des travaux de l'équipe d'experts chargée de la norme ST.14 présenté dans le présent document;*
- b) à prendre note des éléments d'appréciation mentionnés aux paragraphes 5, 8 et 9 ci-dessus;*
- c) à convenir de la possibilité de procéder à la révision proposée, comme demandé au paragraphe 10 ci-dessus;*
- d) en cas de décision positive relative à la question évoquée au paragraphe 16.c), ci-dessus, à examiner le projet de révision du paragraphe 14 de la norme ST.14,*

tel que reproduit dans l'appendice de l'annexe I du présent document, et soit à adopter la révision proposée, soit à la renvoyer à l'équipe d'experts pour confirmation (voir les paragraphes 10 à 12 ci-dessus); et

e) en cas de décision positive par rapport à la révision proposée dans le paragraphe précédent, à étudier la note de la rédaction à joindre à la norme et les actions de suivi à mettre en place par le Bureau international (voir les paragraphes 4 et 5 de l'annexe II) et soit les approuver, soit les renvoyer à l'équipe d'experts pour confirmation (voir les paragraphes 10 à 12 ci-dessus).

[Les annexes (du document CWS/4/5) suivent]

ANNEXE I (du document CWS/4/5)

PROPOSITION DE RÉVISION DU PARAGRAPHE 14 DE LA NORME ST.14 DE L'OMPI

1. La présente annexe contient la proposition de révision du paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI rédigée par l'équipe d'experts chargée de la norme ST.14 conformément au premier volet de la tâche n° 45 du programme de travail du CWS de l'OMPI. Le projet de révision dudit paragraphe est reproduit à l'appendice de la présente annexe I.

2. La version révisée du paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI comporte les modifications suivantes (les modifications sont surlignées) :

a) nouvelle catégorie "N" :

Catégorie "N" : L'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle par rapport au document considéré isolément;

b) nouvelle catégorie "I" :

Catégorie "I" : L'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément;

c) définition révisée de la catégorie "X" assortie de la recommandation qu'elle ne devrait plus être utilisée dans les nouveaux rapports de recherche :

~~Catégorie "X" : L'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément;~~

Catégorie "X"¹ : Il était précédemment recommandé d'utiliser cette catégorie pour signaler que l'invention revendiquée ne pouvait être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément. Elle ne devrait plus être utilisée dans les nouveaux rapports de recherche. Il conviendrait d'utiliser à la place les catégories "N" ou "I", plus spécifiques;

d) définitions modifiées des catégories "E" et "O" assorties de la recommandation que ces catégories devraient de préférence être accompagnées d'autres catégories :

Catégorie "E" : Document de brevet antérieur au sens de la règle 33.1.c) du règlement d'exécution du PCT, ~~mais~~ publié à la date du dépôt international ou après cette date. Le code "E" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X"¹, "Y" ou "A";

Catégorie "O" : Document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou à tous autres moyens. Le code "O" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X"¹, "Y" ou "A";

e) définition révisée de la catégorie "P" pour élargir son champ d'application aux documents publiés à la date de priorité revendiquée dans la demande :

Catégorie "P" : Document publié avant la date de dépôt (dans le cas du PCT, la date du dépôt international), mais à la date ou après ~~après~~ la date de priorité revendiquée dans la demande. Le code "P" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X"¹, "Y" ou "A";

f) Nouvelle note indiquant les nouvelles dispositions de mise en œuvre conformément à la note de la rédaction (voir l'annexe II au document CWS/4/5) :

¹ Il n'est plus recommandé que les offices de propriété industrielle utilisent la catégorie "X", mais les rapports de recherche établis avant le 1^{er} juillet 2015 peuvent contenir cette catégorie soit en tant que catégorie principale, soit accompagnée des catégories "E", "O" ou "P".

[L'appendice suit]

APPENDICE

PROJET DE VERSION RÉVISÉE DU PARAGRAPHE 14 DE LA NORME ST.14 DE L'OMPI

14. Il est recommandé que tout document (référence) visé au paragraphe 7 et cité dans le rapport de recherche soit signalé au moyen des lettres suivantes ou d'un signe apposé à côté de la citation du document (référence) en question :

a) *Catégories indiquant des documents cités (références) particulièrement pertinents :*

Catégorie "N" : L'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle par rapport au document considéré isolément;

Catégorie "I" : L'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément;

Catégorie "Y" : L'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette association étant évidente pour une personne du métier;

Catégorie "X"¹ : Il était précédemment recommandé d'utiliser cette catégorie pour signaler que l'invention revendiquée ne pouvait être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément. Elle ne devrait plus être utilisée dans les nouveaux rapports de recherche. Il conviendrait d'utiliser à la place les catégories "N" ou "I", plus spécifiques.

b) *Catégories indiquant des documents cités (références) appartenant à un autre état pertinent de la technique :*

Catégorie "A" : Document définissant l'état général de la technique, n'étant pas considéré comme particulièrement pertinent;

Catégorie "D" : Document cité dans la demande par le déposant et également mentionné au cours de la procédure de recherche (référence). Le code "D" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories indiquant la pertinence du document cité;

Catégorie "E" : Document de brevet antérieur au sens de la règle 33.1.c) du règlement d'exécution du PCT, publié à la date du dépôt international ou après cette date. Le code "E" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X"¹, "Y" ou "A";

Catégorie "L" : Document pouvant jeter un doute sur une ou plusieurs revendications de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une autre raison spéciale (avec une mention expliquant les raisons de cette citation);

Catégorie "O" : Document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou à tous autres moyens. Le code "O" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X"¹, "Y" ou "A";

Catégorie "P" : Document publié avant la date de dépôt (dans le cas du PCT, la date du dépôt international), mais à la date de priorité revendiquée dans la demande ou après cette date. Le code "P" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X"¹, "Y" ou "A";

Catégorie "T" : Document ultérieur publié après la date de dépôt (dans le cas du PCT, la date du dépôt international) ou la date de priorité et ne s'opposant pas à la demande, mais cité pour le principe ou la théorie constituant la base de l'invention;

Catégorie "&" : Document faisant partie de la même famille de brevets ou document dont la teneur n'a pas été vérifiée par l'examineur chargé de la recherche mais paraît être largement identique à celle d'un autre document consulté par l'examineur chargé de la recherche.

¹ Il n'est plus recommandé que les offices de propriété industrielle utilisent la catégorie "X", mais les rapports de recherche établis avant le 1er juillet 2015 peuvent contenir cette catégorie soit en tant que catégorie principale, soit accompagnée des catégories "E", "O" ou "P".

ANNEXE II (du document CWS/4/5)

**PROPOSITION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉVISION
DU PARAGRAPHE 14 DE LA NORME ST.14 DE L'OMPI**

1. Le présent document contient la proposition concernant la révision du paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI, rédigée par l'équipe d'experts chargée de la norme ST.14 conformément au premier volet de la tâche n° 45 du programme de travail du CWS et suite à la demande de ce dernier (voir paragraphe 39 du document CWS/3/14).
2. Afin de donner aux offices de propriété industrielle le temps (au moins un an) de mettre en œuvre la norme révisée et d'aligner la révision de la norme ST.14 sur la révision des instructions administratives du PCT, l'échéance proposée est le 1^{er} juillet 2015, sous réserve que le CWS adopte la révision à sa quatrième session, en mai 2014.
3. Concernant la période de transition pendant laquelle les codes "X", "N" et "I" pourraient être utilisés en parallèle, les membres de l'équipe d'experts sont parvenus à la conclusion qu'il n'était pas souhaitable d'établir une telle période. Ils ont considéré qu'une utilisation parallèle des trois codes "X", "N" et "I" pourrait entraîner une certaine confusion et l'équipe d'experts a en conséquence proposé au CWS d'envisager une transition en douceur de la catégorie "X" aux catégories "N" et "I", en l'occurrence, à compter du 1^{er} juillet 2015, les rapports de recherche ne devraient plus contenir le code "X".
4. Sous réserve que le comité s'entende sur la révision du paragraphe 14 de la norme ST.14, le projet de note de la rédaction ci-dessous est soumis au CWS pour examen et approbation :

"Note du Bureau international

"Le Comité des normes de l'OMPI (CWS) a adopté la révision de la présente norme à sa quatrième session tenue le 16 mai 2014.

"Le CWS est convenu que les dispositions du paragraphe 14 de la norme révisée devront être appliquées par les offices de propriété industrielle dans tous les rapports de recherche établis à compter du 1^{er} juillet 2015. En ce qui concerne les rapports de recherche établis avant cette date, la version précédente du paragraphe 14 de la norme (voir l'annexe) devra continuer à être utilisée."

5. Comme indiqué dans le projet de note de la rédaction, il est proposé que la version actuelle du paragraphe 14 de la norme ST.14 soit conservée dans l'annexe à la norme au moins jusqu'au 1^{er} juillet 2015. Après cette date, le Bureau international devra supprimer la note de la rédaction et l'annexe constituant ainsi la modification apportée au texte, et devra en conséquence en informer le CWS.

[Fin de l'annexe II (du document
CWS/4/5) et du document]